

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.10.2024, поданное компанией Котти Коффи Интернешнл Лимитед, Китайская Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751496, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**@COTTI COFFEE**» по заявке №2023751496 с датой поступления от 14.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751496. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» (является лексической единицей

английского языка и переводится на русский как «кофе» (<https://woordhunt.ru/word/coffee>) указывает на вид, назначение и свойства части заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении другой части заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, а также всех товаров 29 класса МКТУ, не имеющих отношения к кофе, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойств данных товаров и услуг.

Также экспертиза указывала, что символ «@» не обладает различительной способностью, ввиду чего является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:


- с товарным знаком «**Kótte**» (по свидетельству №887639 с приоритетом от 16.10.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «**KOTI**» (по свидетельству №268879 с приоритетом от 22.01.2002) в отношении товаров и услуг 29, 32, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 32, 43 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «**COTT**» (по свидетельству №705343 с приоритетом от 09.05.2018) в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №707093 с приоритетом от 14.06.2018) в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 32, 35 классов МКТУ [4];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №926418 с приоритетом от 25.03.2022) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- со знаком «СОТУ» (по международной регистрации №1368200 с конвенционным приоритетом от 06.03.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 23.07.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что элементы «@», «COFFEE» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 23.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 23.07.2024 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ до следующих позиций «прокат мебели, столового белья и посуды; прокат кухонного оборудования; аренда кухонных раковин; аренда мебели; все вышеуказанные услуги, относящиеся к кафе и кафетериям; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги столовых; услуги ресторанов самообслуживания; услуги баров; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги по обзору

продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги ресторанов с едой на вынос»;

- заявитель считает, что противопоставленный товарный знак [2] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023751496, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭТКОТТИКОФФЕЕ], в то время как противопоставленный товарный знак [2] произносится как [КОТИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав указанного противопоставления входит изобразительный элемент в виде домика, который отсутствует в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение образовано соединением части названия итальянского печенья «бискотти», которое обычно едят в качестве дополнения к кофе, и слова «кофе». При этом обозначение воспроизводит фирменное наименование компании - заявителя. Словесный элемент «КОТИ» противопоставленного товарного знака [2] является лексической единицей финского языка и переводится на русский язык как «дом» (<https://translate.academic.ru/koti/fi/ru/>). Соответственно, сравниваемые обозначения различаются и по семантическому признаку сходства;

- компания Cotti Coffee была основана в 2022 году, но в настоящее время входит в топ-4 мировых лидеров отрасли и представлена в 28 странах мира, открыв в настоящее время более 7500 тысяч кофеен <https://www.cotti.com/#/about-us/index> (приложение №3);

- заявленное обозначение в короткие строки стало очень популярным и уже получило регистрацию в качестве товарного знака в большом числе стран (приложение №4);

- компания Cotti Coffee только готовится выйти на российский рынок, но российским потребителям марка уже знакома благодаря русскоязычной форме официального сайта заявителя и различным интернет публикациям в русскоязычном сегменте интернета, а также благодаря наличию кофеин в 28 странах мира (приложение №5);

- мировая известность заявленного на регистрацию обозначения, придает дополнительный аргумент в пользу того, что заявленное обозначение нельзя спутать с противопоставленным товарным знаком. Тот факт, что кофейни с заявленным на регистрацию обозначением не представлены на российском рынке, не говорит о том, что данное обозначение не известно российскому потребителю. Примером может быть «Диснейлэнд», «Supreme», «Saucony», «Taco Bell», «Bank of America» и так далее, которые известны практически всем россиянам, но не представлены на территории Российской Федерации;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] бесконфликтно сосуществуют друг с другом, заявитель не получал претензий от правообладателя указанного противопоставления [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Сведения о прочтении символа «@»;
2. Перевод словесного элемента «COTTI»;
3. Страницы официального сайта;
4. Документы о регистрации товарного знака в других странах;
5. Публикации в сети Интернет;

6. Фотографии кофеен, продукции и образцы плакатов;

7. Буклет о компании и заявленном обозначении.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2023) поступления заявки №2023751496 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на

рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**@COTTI COFFEE**» является комбинированным, состоящим из символа «@», и из словесных элементов «COTTI», «COFFEE», выполненных жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в возражении от 22.10.2024 заявитель оспаривает решение Роспатента от 23.07.2024 только в отношении части услуг 43 класса МКТУ «прокат мебели, столового белья и посуды; прокат кухонного оборудования; аренда кухонных раковин; аренда мебели; все вышеуказанные услуги, относящиеся к кафе и кафетериям; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги столовых; услуги ресторанов самообслуживания; услуги баров; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги ресторанов с едой на вынос».

Коллегия указывает, что заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 23.07.2024 в части неохраноспособности элементов «@» (является общепринятым символом), «COFFEE» (характеризует испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ, указывая на их назначение), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия обращает внимание на то, что ввиду того, что заявитель исключил из перечня заявленных услуг 43 класса МКТУ позиции «аренда диспенсеров для питьевой воды; прокат осветительной аппаратуры, включенный в 43 класс; услуги чайных; отели, гостиницы; прокат передвижных строений, включенные в 43 класс; прокат палаток; услуги домов престарелых; услуги детских садов [яслей]; пансионаты для животных; аренда офисной мебели», в перечне испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ не осталось услуг, в отношении которых словесный элемент «COFFEE» вводил бы потребителя в заблуждение в отношении их назначения.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 23.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, товарные знаки [1, 3, 4, 5, 6], противопоставленные в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «**КОТИ**» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде домика, и из словесного элемента «КОТИ», выполненного жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «КОТИ», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Заявленное обозначение состоит из элементов «@», «СОТТИ», «COFFEE» (как указывалось раньше элементы «@», «COFFEE» является неохранными, в силу чего не оказывают существенного влияния при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «СОТТИ»/«КОТИ».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [К О Т Т И], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет произношение: [К О Т И]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [К, Т] и совпадающих гласных звуков [О, И], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [К О Т И]. Таким образом, большинство букв сравниваемых обозначений имеет тождественное звучание, а разница в одну букву «Т» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены жирными шрифтами буквами одного алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении словесного элемента «СОТТИ» заявленного обозначения,

анализ по семантическому признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «прокат мебели, столового белья и посуды; прокат кухонного оборудования; аренда кухонных раковин; аренда мебели; все вышеуказанные услуги, относящиеся к кафе и кафетериям; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги столовых; услуги ресторанов самообслуживания; услуги баров; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги ресторанов с едой на вынос» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, в том числе столовые на производстве и в учебных заведениях» противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность услуг 43 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов заявителя об известности заявленного обозначения, то коллегия отмечает, что, во-первых, его известность на территории Российской Федерации не была подтверждена приложенными к возражению материалами, а, во-вторых, указанные обстоятельства не могут преодолевать несоответствие заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что «заявленное обозначение уже получило регистрацию в качестве товарного знака в большом числе стран», коллегия указывает, что на территории других государств действуют иные правовые подходы при рассмотрении заявленных на регистрацию обозначений, нежели чем на территории Российской Федерации, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2024.